

Je, soussigné Hervé LACHAUD, 36 rue Colbert, 92350 LE PLESSIS ROBINSON, FRANCE, Chef du service Protection et Gestion de la Propriété Intellectuelle (2I/PI) de la Direction du Développement commercial et de la valorisation (DCV) de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) depuis le 2 avril 2010 déclare par les présentes

Que cette déclaration est faite pour être déposée avec une demande en reconsideration de la décision émise par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) le 5 septembre 2012 en réponse à la requête de restauration pour faute inévitable déposée le 18 avril 2012 concernant le brevet américain

Brevet No.: US 6,577,403 B1

Délivré : 10 juin 2003

Titre : ACHROMATIC OPTICAL INTERFEROMETER WITH CONTINUOUSLY ADJUSTABLE SENSIVITY

Inventeurs : Jérôme PRIMOT et Nicolas GUERINEAU

Cessionnaire : ONERA (Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales),
29, avenue de la Division Leclerc, 92320 CHÂTILLON, FRANCE

Demande No.: 09/592,963

Déposée le : 13 juin 2000

Sous priorité : FR 99.07804 du 17 juin 1999

(i) Introduction :

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) est un établissement public français. L'ONERA est titulaire de demandes de brevet et de brevets en France et cessionnaire de demandes de brevet et de brevets aux États-Unis d'Amérique. Pour les États-Unis d'Amérique, l'ONERA confie systématiquement à des cabinets conseils français les tâches de suivi des procédures de délivrance de brevet et de maintien en vigueur de ses demandes de brevet et brevets. L'ONERA n'intervient pas dans le choix des correspondants américains spécialistes en propriété industrielle et des intermédiaires étrangers. Ce choix est effectué librement par les cabinets conseils français.

(ii) de la volonté de l'ONERA de maintenir en vigueur le brevet No. US 6,577,403 en payant la première annuité.

Le 23 juin 2003, le cabinet MARTINET & LAPOUX a adressé à l'ONERA une lettre l'informant qu'il incluait le brevet No. US 6,577,403 dans son registre de surveillance des échéances d'annuité en indiquant les trois dates concernées (DOCUMENT ONERA-ii).

En juin (?) 2006, le cabinet MARTINET & LAPOUX a adressé à l'ONERA l'avis d'échéance d'annuité de ce brevet. L'ONERA a retourné le 3 juillet 2006 l'avis au cabinet MARTINET & LAPOUX avec comme instruction de payer l'annuité.

ONERA

Le 23 octobre 2006, le cabinet ~~MARTINET & LAPOUX~~ a adressé à l'ONERA la facture N° 06/006578 d'un montant de 1639,27 € indiquant qu'il avait payé l'annuité du brevet aux États-Unis d'Amérique (DOCUMENT ONERA-ii2). L'ONERA n'a pas conservé l'avis d'échéance d'annuité émis en juin 2006 (?) puisque, du point de vue de l'ONERA, il était certain que le cabinet MARTINET & LAPOUX l'avait reçu et correctement pris en compte. Ainsi, l'ONERA ne dispose pas d'une copie de cet avis et c'est pour cette raison qu'une interrogation subsiste sur la date réelle d'envoi de ce document.

L'ONERA a ensuite procédé à la liquidation de la facture, la prestation étant faite de son point de vue. L'accord de paiement de cette facture a été donné par l'agence comptable de l'ONERA par un ticket de signature portant sur un lot de factures dont le montant total s'élève à 69267,11 € (DOCUMENT ONERA-ii3). L'édition du bordereau de virements indique que le montant de 1639,27 € est bien destiné au cabinet MARTINET & LAPOUX (DOCUMENT ONERA-ii4) et que ce virement a bien été effectué par la banque de l'ONERA, la SOCIETE GENERALE (DOCUMENT ONERA-ii5).

(iii) de la volonté de l'ONERA de maintenir en vigueur le brevet No. US 6,577,403 en payant la deuxième annuité.

Le 10 décembre 2010, le cabinet GEVERS qui a repris entre temps les activités du cabinet MARTINET & LAPOUX a adressé à l'ONERA la facture (Note de débit) N° 1093844 d'un montant de 2221,00 € (DOCUMENT ONERA-iii1). L'ONERA était certain que le cabinet GEVERS avait effectué correctement le paiement de la deuxième annuité du brevet No. US 6,577,403 et que celui-ci était encore en vigueur.

L'ONERA a procédé à la liquidation de la facture, la prestation étant faite de son point de vue. Cette facture a été groupée avec deux autres factures du cabinet GEVERS (1093617 et 1093618) sur un bordereau d'un montant total de 3121,00 € (DOCUMENT ONERA-iii2). L'accord de paiement de cette facture a été donné par l'agence comptable de l'ONERA. La page 3/24 extraite de l'édition du bordereau de virements du 01/01/2011 au 31/01/2011 indique que le montant de 3121,00 € est bien destiné au cabinet GEVERS et que ce virement a bien été effectué par la banque de l'ONERA, la SOCIETE GENERALE (DOCUMENT ONERA-iii3).

(iii) Comment et quand l'ONERA a-t-il eu connaissance que le brevet No. US 6,577,403 avait expiré pour non paiement de la première annuité :

L'ONERA est cessionnaire de la demande de brevet No. 12/426,994 déposée le 21 avril 2009 ayant pour premier inventeur Jérôme PRIMOT. Cette demande de brevet américain est en cours d'examen à l'USPTO. L'examinateur américain chargé de l'examen cite à la page 7 de la première communication datée du 8 septembre 2011, le brevet No. US 6,577,403 comme une antériorité rendant la demande examinée non brevetable (DOCUMENT ONERA-iii1).

ONERA

Pour cette demande de brevet américain, le suivi de la procédure a été confié au cabinet conseil NOVAGRAAF Technologies, 122, rue Edouard VAILLANT, 92593 LEVALLOIS-PERRET, France.

Le cabinet NOVAGRAAF a adressé à l'ONERA, le 6 décembre 2011, une lettre de six pages qui analyse cette première communication (DOCUMENT ONERA-iii2). A la page 3, la dernière phrase du 2^{ème} paragraphe indique « Ce document D1 [US 6,577,403] n'est plus en vigueur auprès de l'USPTO depuis 2007 pour cause de non paiement d'annuités ».

C'est donc de façon inattendue que l'ONERA a eu connaissance du problème de non paiement de la première annuité entraînant l'expiration du brevet No. US 6,577,403.

Le vendredi 13 janvier 2012, après consultation du registre « PAIR » sur le site portal.uspto.gov qui mentionne l'expiration du brevet, j'ai adressé un mail au cabinet conseil BLOCH & GEVERS lui faisant part de la situation, lui demandant de la confirmer et d'indiquer les recours dont disposait l'ONERA pour être restauré dans ses droits. A ce mail était joint la copie d'écran de la page correspondante du registre PAIR de l'USPTO (DOCUMENT ONERA-iii3). Monsieur Daniel DAVID du cabinet GEVERS en a accusé réception le 16 janvier 2012 (DOCUMENT ONERA-iii4).

J'atteste que toutes les déclarations faites sur la base de mes propres connaissances dans les présentes sont vraies et sont faites de bonne foi et que les informations jointes sont vraies. Cette déclaration a été faite en sachant que toute fausse déclaration faite délibérément est punissable d'amende et d'emprisonnement, ou les deux, selon l'article 18 U.S.C §1001 du Code des États-Unis d'Amérique.

Le 2 novembre 2012.


Hervé LACHAUD

Pièces jointes : DOCUMENT ONERA-i1 à DOCUMENT ONERA-iii4.